

## Uma nota complementar sobre a inexigibilidade de licitação resultante da patente

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2012)

A questão em análise é da viabilidade de se intentar um pleito licitatório, aberto aos interessados, quando o objeto a ser adquirido só possa ser prestado, por razões legais ou fáticas, por uma única pessoa.

### Quando a licitação é inexigível

Sobre a questão, dispõe a Lei 8666/93:

Art. 7<sup>º</sup> As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: (...)

§ 5<sup>º</sup> É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços (...) características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

Precisam os autores:

“2 - Caráter da norma

Segue a índole do art. 7<sup>º</sup>, tendo caráter geral. O princípio que resultaria transgredido, caso não se considerasse o § 5<sup>º</sup> como norma geral, seria o da competitividade, visto que a proibição é de licitação que inclua bens e serviços sem similaridade, com características e especificações exclusivas, o que afasta o confronto.

3 - Conteúdo da norma

Licitação proibida

(...) Esta mantém hipótese única de licitação proibida, que muito se aproxima da categoria de licitação inexigível, porque inviável a competição. É que seria tecnicamente injustificável a inclusão, em objeto de licitação para obra ou serviço, de bens que sejam únicos em sua espécie. Tanto que o § 5<sup>º</sup> admite que se realize o certame se o regime da licitação for o da administração contratada, vetado (v. comentários ao art. 6<sup>º</sup>, VII I).

Hipótese semelhante encontra-se no art. 25, I. A distinção está em que este refere-se à aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, vale dizer, compra, ao passo que o § 5<sup>º</sup> do art. 7<sup>º</sup> ocupa-se de obra ou serviço. Em conseqüência, a vedação à preferência por marca é incontornável na hipótese do art. 25, I, mas na do art. 7<sup>º</sup>, § 5<sup>º</sup>, seria

possível especificar-se a marca preferida a ser utilizada pelo contratado na prestação do serviço ou na execução da obra.”<sup>1</sup>

“A doutrina analisa bem esse ponto, que constitui uma das hipóteses mais claras de inviabilidade da licitação: "A inviabilidade de competição nasce da impossibilidade de confronto. Tal ocorre, ou porque o objeto é único, ou porque é singular (...), ainda, porque, há inviabilidade jurídica da competição”<sup>2</sup>.

A expressão *fornecimento* consta da redação § 5º . No corpo da LNL esta expressão ora pode designar compra (obrigação de *dar*, art. 6º, III), como obra ou serviço (obrigação de *fazer*, como no § 5o. em exame), ou mesmo em sentido genérico, abrangendo todas essas conotações (como nos arts. 55,II, e 56, § 3.; vejam-se ainda o art. 16, § 4 da I.R.F. c os arts. 3., I; 4º, X; e 12 da Lei 10.513/02).”<sup>3</sup>

#### O mesmo autor, em momento diverso da mesma obra<sup>4</sup>:

A impessoalidade apoia, ainda, o art. 7º, § 5º, que condena a licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade, ou com indicação de marca (arts. 15, § 7º, 1, c 25, 1) ou sem adequada caracterização (art. 14, c a Súmula 177 do TUT).

Neste passo, vale citar a doutrina do Professor Celso Antonio Bandeira de Mello<sup>5</sup>:

[...] a licitação só tem lugar quando a Administração almeja obter bens de natureza e características confrontáveis. Se possuírem uma individualidade tal que os tornem únicos em espécie, não há licitação possível!

Na mesma linha, a posição da Professora Lucia Valle Figueiredo<sup>6</sup>:

Só se justifica a licitação se houver possibilidade de confronto, quer de pessoas, quer de objetos. Se essa existir, a licitação impõe-se.

Entretanto, se não existir, carece de qualquer fundamento a utilização do procedimento licitatório!

#### Pertinente também neste contexto, o preceito geral de inexigibilidade:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo<sup>7</sup>, vedada a

---

<sup>1</sup> PEREIRA Jr., Jessé Torres. Comentários À Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. Ed. Renovar; Rio de Janeiro, 2003. Págs. 133 e 134 .

<sup>2</sup> [Nota do original] Vide FERNANDES, Jorge Ulyses Jacoby, Aspectos Práticos de Licitação e Contratos, Indicação de Marcas FGCP, ano 1, no. 3, nov. 2002, p. 372.

<sup>3</sup> MOTTA, Carlos Pinto Coelho, Eficácia nas licitações e contratos, Ed. Del Rey, 10a. Edição, 205, p. 136.

<sup>4</sup> Idem, ibidem, p. 84.

<sup>5</sup> [Nota do original] Licitação, São Paulo: RT, 1980, p. 34.

<sup>6</sup> [Nota do original] Direitos dos Licitantes, São Paulo: Malheiros. 1992. p. 30.

<sup>7</sup> Tal disposição, não obstante o que diz Jessé Torres quanto ao já disposto no art. 7º, se aplica também às licitações de serviços segundo parcela considerável da doutrina. "O inc. I do art. 25 alude apenas a compras e somente ao caso do representante exclusivo. Isso não significa, porém, excluir a possibilidade de contratação direta em contratos que envolvam serviços (ou obras). Aliás, a própria redação do inc. I induz essa amplitude,

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; (...) <sup>8</sup>.

Dentro de tal quadro normativo, concentremos nossa atenção na hipótese em que a exclusividade de que tratam as normas citadas decorre de patente expedida pela União, na forma da Lei Federal 9.279/96.

### **Da inexigibilidade resultante da patente**

Tratamos aqui de uma hipótese em que é impossível a licitação. Só uma pessoa pode atender o objeto licitado:

"em todos esses casos a licitação é inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar competição entre eventuais interessados, pois não se pode pretender melhor proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado pelo Poder Público ou reconhecidamente capaz de atender às exigências da Administração no que concerne à realização do objeto do contrato" <sup>9</sup> (...) "Para a Administração, a exclusividade do produtor é absoluta e afasta sumariamente a licitação em qualquer de suas modalidades (...) <sup>10</sup>

Dessa questão, com foco na exclusividade que deriva da patente, tratamos anteriormente <sup>11</sup>:

#### Contratação Direta necessária.

Segundo a definição do Art. 25 da Lei 8.666/93, não se faz a licitação (é inexigível...) quando a concorrência é impossível. Ao contrário do que acontece quando a contratação direta é optativa, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão em aberto: ocorrem quando por qualquer razão <sup>12</sup> a competição é inviável.

---

diante da referência final a 'local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço', admitindo implicitamente que também essas espécies de contratações comportam inexigibilidade. [...] a regra legal não foi estabelecida em virtude de peculiaridade vinculada ao conceito de 'compra'. O exame do art. 25, inc. I, evidencia situação de inviabilidade de competição em virtude da ausência de pluralidade de particulares em situação de contratação." JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 284). Vera Lúcia Machado D'ávila, Dispensa e Inexigibilidade. Conceito. Distinção. Impossibilidade de utilização indiscriminada. in Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 122) "A inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93, aplica-se, indistintamente, para compras de bens ou de serviços de interesse da Administração, quer o particular seja nacional, quer estrangeiro."

<sup>8</sup> Note-se que aqui a exclusividade deriva de Carta Patente, concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão autárquico da União, e, em tais condições, instrumento dotado de fé pública. Assim, não se trata de simples certificado de exclusividade fornecido por entidade associativa.

<sup>9</sup> MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28a. ed. (atual. Eurico Azevedo et al.). São Paulo: Malheiros, 2003., p. 274.

<sup>10</sup> Idem, p. 275.

<sup>11</sup> Em BARBOSA, Denis Borges. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. Esse trecho é reproduzido e atualizado em nosso Direito da Inovação, Lumen Juris, 2ª. Ed. 2011, p. 246 e seg.

<sup>12</sup> [Citação no Original] Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, op.cit., p. 103 [FIGUEIREDO, Lúcia Valle e FERRAZ, Sérgio. Dispensa e inexigibilidade de licitação. 2ª ed. São Paulo: RT, 1992,] entendem que tanto a impossibilidade de fato, a lógica como a jurídica tornam inexigível a licitação. Sem dúvida, se uma patente torna uma empresa fornecedora exclusiva, aplica-se o dispositivo. [Citação complementar] Já para MELLO,

Duas são as hipóteses mais óbvias: quando o objeto da oferta ou demanda estatal não for finito (por exemplo, quando todos os interessados podem obter a utilidade estatal, ou todos os suprimentos ofertados serão adquiridos), e quando o objeto da demanda ou a fonte da oferta forem únicas <sup>13</sup>.

Vejamos os exemplos previstos em lei.

a) Fornecedor único Quando só haja uma fonte do produto (Art. 25,I) ou do serviço (Art. 7o. § 5o.) . Assim, se há um só titular de uma tecnologia, por razões de fato ou por exclusividade legal, a fonte é única <sup>14</sup>. O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga, ou margarina serve? De outro lado, se o intuito não é a utilidade imediata, mas a capacitação ou a potencialidade de desenvolver novos produtos, é este fator que se levará em consideração.

## E, em obra posterior <sup>15</sup>:

Citemos, primeiramente, a *inexigibilidade* de licitação. Ela se refere ao Art. 25 da Lei 8.666 - que não é, ao contrário do Art. 24, um rol fechado de situações. Quando é inexigível a licitação? O princípio jurídico é muito simples: é quando não há, de forma alguma, como licitar <sup>16</sup>.

(...) O segundo caso de inexigibilidade é quando ocorre ao contrário, ou seja, quando a fonte do que a Administração precisa é só uma. Se existe somente uma alternativa, é inexigível a licitação, porque não há o que trazer à chamada pública, à concorrência, enfim, a qualquer tipo de procedimento em que se leve em conta várias partes. Assim, por exemplo, se a Administração Pública tem que licenciar uma patente, não havendo alternativas, não se imagine que vai se fazer uma licitação para tomar algo que só um pode prover.

Pela aplicação do *caput* do Art. 25 da Lei 8.666/93 existem outros casos em que é inexigível a licitação; quando, por exemplo, o prestador de serviços e de facilidades tem características tão especiais, subjetivamente especiais, e a própria prestação é tão ligada aos aspectos subjetivos que se torna impossível fazer uma chamada pública de alternativas a essa contratação.

São os casos difíceis (e nos abstermos de detalhá-los neste passo), de notória especialização: a prestação tem um caráter singular, único, que não é uma *commodity*. Será uma prestação, bem ou serviço de caráter muito singular, e essa singularidade se

---

Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, o contrato direto é necessário, e impossível a licitação, quando o objeto pretendido é singular (bens e serviços);ou quando há um só ofertante (produtor ou fornecedor exclusivo. Para o autor, o ofertante será exclusivo sempre que o bem ou serviço for único, ou mesmo quando haja pluralidade de fontes, tais possíveis fornecedores estiverem sujeitos a uma situação de exclusividade.

13 [Citação no Original] Vide Figueiredo e Ferraz, op.cit., e especialmente Sundfeld, op.cit., que discorrem excepcionalmente bem sobre o tema.

14 [Citação no Original] No caso dos bens físicos, a lei impõe um requisito formal de certificação da exclusividade, que deve ser feita por entidades de classe.

15 BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; TÁPIAS, Mariana Loja; SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva; MACHADO, Ana Paula Buonomo. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

16 [Nota complementar] Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no 35: "Por fim, a inexigibilidade de licitação reporta-se àquelas hipóteses de inviabilidade de competição, haja vista inexistir no mercado mais de um fornecedor do produto ou serviço. Para estas situações, o rol do art. 25 da Lei é meramente exemplificativo, cabendo ao aplicador da norma tipificar, diante do caso concreto, a caracterização da exceção ao dever geral de licitar."

radica no aspecto rigorosamente pessoal, subjetivo do prestador ou supridor. Somente ele tem aquelas características pessoais que permitem o atendimento das necessidades públicas. Em tais casos, se isenta a administração de realizar licitação.

### ***Das limitações a essa inexigibilidade***

A existência dessa inexigibilidade quando há uma exclusividade legal é comprovada pela jurisprudência do TCU neste sentido <sup>17</sup>, mas tal isenção sofre da mais restrita interpretação - como já notou o STJ <sup>18</sup> -, de modo a apenas dar exclusividade em caso de inexistência de qualquer alternativa, senão a do produto efetivamente protegido pela exclusiva.

Tal entendimento apenas corrobora nosso entendimento publicado em 1996, segundo o qual “O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga, ou margarina serve?”.

### ***A patente tem de estar em vigor***

Não é a existência de uma *invenção* que assegura a exclusividade do uso da respectiva tecnologia, inclusive para fins de licitação. Invenções podem não estar protegidas por direitos exclusivos de patente, ou não o estarem mais. É essencial que a exclusividade que protege a invenção esteja em vigor, nos exatos termos do título expedido pela União.

Assim, por exemplo, se *ainda* não foi concedida a patente, não existe inexigibilidade de direito (ainda que possa haver inexigibilidade de fato):

"LICITAÇÃO - inexigibilidade - artigo 25, I, da Lei nº 8.656/93 -quando houver inviabilidade de competição, notadamente na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo - direito exclusivo de uso e comercialização de produto somente ao titular da patente, não havendo que se falar em exclusividade ao requerente da patente que tem apenas a expectativa desse direito (...)

---

17 Tribunal de Contas da União, ACÓRDÃO nº 2.094/2004 – “Plenário 9.1 no tocante à aquisição de bens e serviços de informática pelos entes da administração pública federal, firmar entendimento no seguinte sentido: 9.1.2. as justificativas para a inexigibilidade de licitação devem estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração; 9.1.3. a inexigibilidade de licitação para a prestação de serviços de informática somente é admitida quando guardar relação com os serviços relacionados no art. 13 da Lei 8.666/1993 ou quando se referir à manutenção de sistema ou software em que o prestador do serviço detenha os direitos de propriedade intelectual, situação esta que deve estar devidamente comprovada nos termos do inciso I do art. 25 da referida norma legal.”

18 Superior Tribunal de Justiça, ACÓRDÃO 200200396456, Relator: LUIZ FUX, DJE 01/07/2008: “Outrossim, não se revela razoável alegar que A Carta-Patente concedida à AMP Incorporated de Harrisburg - Pensilvânia - não tenha validade no Brasil. E esta declaração inidônea, contraria a nossa legislação (fl. 2.397), na medida em que o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI não ostenta a atribuição legal de certificar exclusividade. Nada obstante, a concessão do pedido de registro formulado pela AMP do Brasil junto ao INPI garantiu à referida empresa o direito de fabricar e comercializar o piso conforme as descrições no pedido de privilégio, como anotado no laudo pericial à fls. 2.916. (...) iii) a concessão do pedido de desenho industrial, concedido pelo INPI, garante à empresa citada na denúncia a exclusividade do direito de fabricar o piso conforme as suas características, mas não proíbe outros fabricantes de serem detentores de outros modelos de piso elevado semelhantes, hábeis a desempenhar a mesma função; (iii) inexistência de pedido de depósito de desenho industrial relativo a outros pisos elevados.”

Dispõe o artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

Observa, a propósito, Hely Lopes Meirelles que: "A lei considera inexigível a licitação para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo, porque seria inútil licitar o que não é passível de competição de preço ou de qualidade." (Licitação e Contrato Administrativo, 11a ed., Malheiros, São Paulo, 1996, pág. 97).

No caso vertente a Aventis Pharma Ltda. depositou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o pedido de patente para "produto farmacêutico estável melhorado" referente à substância denominada "Docetaxel tri-hidratado". Apenas se e quando expedida a patente é que seu titular terá direito exclusivo de uso e comercialização do produto." TJSJ, AI 369.277.5/3, Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, Des. Celso Bonilha, 19 de maio de 2004.

### ***Da correspondência entre objeto licitado e alcance da exclusividade***

Quais são os requisitos para que se declare essa inexigibilidade? Acórdão mineiro que incorpora a melhor doutrina nos responderá:

"Pretendem os impetrantes a anulação do Pregão nº 040/2008, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, sob o argumento de que a hipótese seria de inexigibilidade de licitação, por ter, por objeto, produto sobre o qual os impetrantes deteriam exclusividade, decorrente de carta patente.

Sobre a pretensão dos impetrantes leciona Marçal Justen Filho:

*"Haverá hipótese em que a única alternativa disponível está tutelada por privilégio de exclusividade, segundo as regras de propriedade imaterial (direitos autorais, direitos de propriedade industrial). Suponha-se a necessidade de adquirir um certo equipamento que está tutelado por patente de invenção. É óbvio que o Estado não poderá adquirir produto equivalente, fornecido irregularmente por quem não é titular de direitos de comercialização. Mas a ausência de direito de exclusividade não elimina a inviabilidade de competição quando se caracteriza a mera circunstância fática de ausência de outro sujeito em condições de produzir objeto equivalente. Ressalte-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre quando existir um único sujeito em condições de fornecer. Não basta haver uma patente de invenção, por exemplo, para produzir a inviabilidade de competição. É que se admite a possibilidade de outorga a terceiros da faculdade de valer-se dos direitos derivados da patente. Nada impede que um certo objeto, embora derivado de uma patente, seja produzido por diferentes fabricantes. A existência de diferentes fornecedores estará caracterizada, então, o que gerará a possibilidade de competição entre eles." ("Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", editora Dialética, 10ª edição, p. 274).*

Verifica-se, portanto, com nitidez, que os fundamentos dos impetrantes são plausíveis. Detêm eles uma patente que lhes assegura exclusividade quanto ao seu objeto. Todavia, nada consta dos autos que demonstre que o objeto da licitação, que pretendem os impetrantes anular, coincida com o objeto da sua patente. Conforme citação doutrinária acima, até mesmo uma patente de invenção admite a possibilidade de concorrência, não configurando uma situação de inexigibilidade de licitação a priori." TJMG, MS 1.0000.08.485350-6/000, 3º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Maurício Barros, 15 de junho de 2011.

Assim, não basta que exista a patente. É preciso que a patente conceda ao seu titular a situação de *único provedor dos bens e serviços licitados*.

Assim, para que haja a inexigibilidade o objeto licitado, ou a parte essencial dele, de forma que não se possa satisfazer o edital sem tal parte, estejam no âmbito dos direitos exclusivos da patente.

Para isso é indispensável examinar tanto o edital, quanto as reivindicações da patente. Apenas quando o elemento relevante do edital, de um lado, e o teor relevante das reivindicações, de outro, estiverem em correspondência biunívoca, será impossível fazer a licitação.

## **O que nas patente demarca a exclusividade**

As patentes tornam exclusivas do seu titular determinadas ações: só ele pode fazer, ou permitir que se façam os atos listados em lei como privativos:

Lei 9.279/96 - Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. (...)

Duas disposições legais, além dessa que se transcreveu, são especialmente relevantes neste contexto. Primeiro, o dispositivo que radica as reivindicações no relatório descritivo, e determina que são elas que *definem* a matéria protegida:

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Em segundo lugar. O dispositivo que fixa os limites de interpretação das reivindicações, indicando que tal exercício será *contextual* ao documento de patentes, e restrito a proteção ao revelado no relatório descritivo:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Assim, passaremos a considerar o que é o contexto documental das reivindicações e o que são tais mecanismos do direito de patentes.



### Patente – conteúdo. Relatório descritivo

No relatório descritivo se fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva<sup>19</sup>.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

### Das reivindicações

Os parâmetros de infração de uma patente são essencialmente definidos pelas reivindicações que circunscrevem o privilégio.

As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposto a solução técnica que pretende lhe seja dada a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto para a qual pretende o privilégio<sup>20</sup>.

Numa metáfora que todos repetem, as reivindicações são, para a *patente concedida*, o que a descrição dos limites da terra são no registro de imóveis.

---

19 Diz o Ato Normativo INPI 127, em vigor: 15.1.2 Relatório Descritivo: O relatório descritivo deverá: a) ser iniciado pelo título; b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza do material fotografado, etc.; i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

<sup>20</sup> Também se diz “reivindicação” de prioridade. Assim, em direito de patentes a mesma palavra aponta para o exercício do direito de prioridade, e para o conjunto de limites que o requerente traça para aquilo que, no seu pedido, pretende que virá a constituir sua exclusividade.



### O elemento caracterizante

No sistema brasileiro vigente (sistema Jepson <sup>21</sup>), o elemento mais sensível das reivindicações é – efetivamente – a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica <sup>22</sup>. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger <sup>23</sup>;

Assim indicam os precedentes judiciais:

"Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

"Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que: ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência; o quadro reivindicatório deve trazer antes da expressão "caracterizado por" todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a "invenção", a matéria a ser protegida". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

### Da técnica das reivindicações.

Para detalhar esse aspecto tão crucial desse parecer, permita-se transcrever os elementos relevantes de nosso estudo específico da matéria <sup>24</sup>:

---

<sup>21</sup> Como nota Antonio Abrantes, "A maioria dos países requer a estruturação das reivindicações, principalmente as dependentes, na forma que destaca o estado da técnica da parte caracterizante da invenção, forma conhecida no USPTO como "jepson type" devido a uma decisão de 1917 da Corte norte-americana<sup>757</sup> (Ex parte Jepson). A escolha das expressões de ligação entre os elementos característicos da invenção e os elementos conhecidos do estado da técnica é um fator importante na fixação da proteção."

<sup>22</sup> Como nota a doutrina comparada, os sistemas jurídicos se dividem quanto à técnica legal das reivindicações entre aqueles que prescrevem uma *circunscrição* da exclusividade, impondo "cercas" em torno da propriedade (fencing, ou reivindicação periférica), distinguindo-se assim daqueles que estabelecem nas reivindicações os elementos mais centrais do invento (sign posts, ou reivindicação central). O sistema brasileiro claramente adotou o primeiro método, e vem-no adotando há pelo menos 70 anos. Sobre a distinção entre os dois sistemas, vide D. BURK & M. LEMLEY., Fence posts or sign posts? Rethinking Patent claim construction, U. Pa. L. Rev., Vol. 57 at 1745-6 encontrado em [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743(2009).pdf).

<sup>23</sup> NA 127 do INPI, 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes

### As reivindicações.

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção<sup>25</sup>. Objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

Muito acertadamente, o art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que os privilégios são circunscritos objetivamente pela tecnologia exposta no relatório, tal como reivindicada:

"A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, "máquina de fazer tal coisa"), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado ('caracterizado por...') e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado.

O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo - um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc. - em várias reivindicações independentes entre si<sup>26</sup>; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou

---

<sup>24</sup> BARBOSA, Denis Borges, O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes (2003) *in* Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800. O texto, com exemplos práticos de interpretação das reivindicações com base no relatórios descritivo e desenhos, é encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/DOCONTEX.doc>

<sup>25</sup> Diz o Ato Normativo INPI 127: Reivindicações 15.1.3.1 Quantidade, numeração e categorias a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido; b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos; c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível. 15.1.3.2 Formulação das reivindicações a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por"; b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo; d) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos"; e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações. f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.

<sup>26</sup> Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente. b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo; c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...".

aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes <sup>27</sup>.

A construção das reivindicações segue uma arte e técnica das mais apuradas em engenharia de patentes e em direito da Propriedade Intelectual, para conseguir o melhor equilíbrio possível entre os interesses do titular e o disposto na lei. Um excesso no reivindicado leva à nulidade da reivindicação ou da patente como um todo; a insuficiência pode impedir que o titular proteja eficazmente seus interesses.

No dizer de Ana MÜLLER <sup>28</sup>:

A elaboração das reivindicações requer uma narração clara e concisa da invenção em um formato altamente estilizado. A primeira regra é que uma reivindicação deve ser elaborada em uma única sentença. Uma reivindicação, tipicamente, consiste de três partes: o preâmbulo, o elemento de transição e o corpo. O preâmbulo é uma frase introdutória que resume o tipo de invenção, por exemplo, Dispositivo ou Processo... , sua relação com o estado da técnica e seus usos pretendidos ou propriedades. O elemento de transição conecta o preâmbulo ao corpo da reivindicação e indica se a invenção pode incluir limitações, além daquelas citadas na reivindicação, para os casos de infração literal. O corpo da reivindicação consiste de elementos e limitações que definem as características da invenção e deixa claros os limites do monopólio conferido pela patente ao seu titular.

### Fundamentadas no relatório descritivo

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção

---

"Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..." d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica; e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger; f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

27 Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) indicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem; c) nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", ou similares; d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as reivindicações de dependência múltipla; e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

28 MÜLLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo e nos desenhos (que são a parte gráfica do relatório). Ou seja, não se pode reivindicar o que não está incluso na exposição. Mais precisamente, naquilo que, constando da exposição, for *invento* (art. 10), dotado de *novidade* (art. 11), de *atividade inventiva* ou *ato inventivo* (art. 13 e 14), de *aplicabilidade industrial* (art. 15), não for proibido por lei (art. 18) e estiver suficientemente descrito (art. 24).

Disto também decorre que se interpretam as reivindicações com base no relatório e nos desenhos. Mas, com atenção: interpretam-se as reivindicações tomando como limites o que está exposto, e não suprindo da exposição o que se deixou de incluir na reivindicação. Como lembra a doutrina<sup>29</sup>, o que está sintetizado na reivindicação, deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, ou se estaria infringindo o art. 24.

#### Caracterizando as particularidades do pedido

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção

Caracterizando *como exclusiva*. Ou seja, indicando como pretensão a ter a exclusividade daquelas particularidades do pedido que, dotadas de possibilidade de serem protegidas, o requerente escolheu requerer proteção. No caso da patente concedida, as particularidades do pedido para as quais, após o exame e concessão, o requerente efetivamente obteve a exclusividade.

#### Modo claro e preciso

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção

A clareza é dever do requerente: a redação que ele propôs será interpretada sempre contra ele. Assim, toda a excessiva amplidão ou imprecisão não lhe será útil. Diz Carlos Maximiliano:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”<sup>30</sup>.

#### Da indivisibilidade do elemento característico da reivindicação

O pedido de proteção caracteriza *o invento* para o qual se pede proteção. Mas este invento é unitário. Cada reivindicação tem de ser lida *por inteiro*. Não cabe repartir uma reivindicação para se determinar um invento de suas partes desconectadas.

---

<sup>29</sup> JOVANÍ, C. S., El ámbito de protección de la patente, Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 121-122

<sup>30</sup> Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed.,, p. 232

Um sistema de reivindicação *periférica* como é o brasileiro <sup>31</sup>, ou seja, na qual os elementos característicos são definidos como circunscrevendo o invento, deflui naturalmente para a regra da indivisibilidade das reivindicações. Ou seja, se cada reivindicação é circunscrita numa só unidade, é esse compacto que define o parâmetro para a infração. Como este ponto é essencial, citamos texto anterior nossos que enuncia essa regra basilar do nosso sistema de patentes <sup>32</sup>:

O elemento mais sensível das reivindicações é a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

Vale exemplificar com a primeira reivindicação da patente 8904813-0 <sup>33</sup>:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro, caracterizado pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolivelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa; e, mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento; fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação; e, depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim, esse é o preâmbulo, que não implica em matéria exclusiva:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro

---

<sup>31</sup> Historicamente, o sistema periférico – o de “cerca”- seria o típico dos sistemas anglo-saxões, mas desde cedo tornou-se o sistema brasileiro. A Alemanha inclinava-se historicamente para um modelo de reivindicação central, mas a partir da harmonização do sistema europeu em torno da Convenção de Munique, passou a aproximar-se também do sistema periférico, que é o dominante. O método “jepson” (um preâmbulo, seguido de “caracterizado por utilizado agora como o predominante na Europa e no Brasil não é tão comum nos Estados Unidos, muito embora seja também uma jurisdição de reivindicação periférica. Vide CHISUM, Donald, Common and civil law approaches to patent claim interpretation: 'fence posts' and 'sign posts', in Vaver, D, e Bentley, L., Intellectual Property in the New Millennium, Essays in Honour of William R. Cornish, Cambridge University Press, 2010. Também, Petherbridge, Lee, On the development of patent law, 43 Loyola Of Los Angeles Law Review Vol. 893 (2010) encontrado em <http://ssrn.com/abstract=1688132>. Note-se que tal elaboração do sistema jurídico brasileiro é compatível com o sistema americano de reivindicação periférica, e também de muitos outros sistemas jurídicos.

<sup>32</sup> BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800 p.

<sup>33</sup> [Nota do original] Essa é a única reivindicação independente da patente em questão.

Inúmeros outros processos para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro podem ser concebidos, que não sejam protegidos pela patente. Somente serão alcançados pela patente aquele, dentre esses processos, que se caracterizar *cumulativamente* pelas seguintes características:

- pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa;-
- mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento;
- depois de promover-se a dissociação mencionada, fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação;
- depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim (tomado apenas alguns exemplos e considerando-se apenas a reivindicação no. 1), se o processo implicar na formação de camadas individuais que não sejam ligadas indissolúvelmente entre si, ou, se o forem, pressupuserem a aplicação de uma mistura fluida numa proporção de mistura *igual ou menor* maior do que 1:2; ou ainda, que o procedimento não seja realizado numa matriz rotativa - em qualquer dessas hipóteses a patente não estará sendo violada.

Prossigamos: se não houver controle do número de rotações de tempo predeterminado; ou se não se criar na camada em formação, mediante tal controle, uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento, **fornecidas ao mesmo tempo**, não haverá violação de patente.

Mais ainda: não haverá violação da patente se o processo não implicar em fornecimento, **posterior e separadamente** à massa fluída a ser dissociada, de fibras de vidro, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação, como resultado da matriz estar girando com o tal número de rotações predeterminado. Se a fibra de vidro for fornecida antes ou simultaneamente à resina, não haverá violação.

Finalmente, não haverá violação se a operação se realizar em uma só vez <sup>34</sup>.

Quanto aos pressupostos doutrinários de tal análise, exponho no meu Tratado:

Como diz Ana MÜLLER, em sua importante tese de doutoramento <sup>35</sup>:

“...como princípio geral, uma reivindicação é considerada como infringida apenas **quando para todos os elementos da reivindicação são encontrados elementos**

---

34 [Nota do original] Todas estas afirmações se acham sujeitas ao princípio da equivalência de fatores, como se verá logo a seguir.

35 Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do Curso de Tecnologia em Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.



**correspondentes no produto ou processo infrator**, seja de forma direta, seja por equivalência”.

E explica a autora:

Ou seja, conforme menciona Gustavo Morais (Morais e Beaklini, 1998) se o produto ou processo alegadamente infrator deixar de incluir um dos elementos da reivindicação, não haverá infração sequer por equivalência, como decidiu a Suprema Corte norte-americana no caso Warner Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.

Com efeito, o que diz a Corte nessa decisão (que trata da doutrina dos equivalentes) é o seguinte:

Cada elemento contido em uma reivindicação da patente é essencial para definir o espaço da invenção patenteada, e assim a doutrina dos equivalentes deve ser aplicada aos elementos individuais da reivindicação, não à invenção ao todo. É importante assegurar-se de que a aplicação da doutrina, mesmo a respeito de um elemento individual, não seja estendido de tal forma que elimine esse elemento em sua totalidade <sup>36</sup>.

Mas, em jurisprudência anterior, já se precisava que “... cada elemento de uma reivindicação é importante e essencial e ... para que um tribunal possa decidir pela contrafação o titular terá que demonstrar a presença de todos elementos ou seu equivalente substancial no aparato acusado<sup>37</sup>.

### As reivindicações independentes definem a infração

Existem reivindicações independentes e dependentes <sup>38</sup>.

O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo - um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc. - em várias reivindicações independentes entre si <sup>39</sup>; mas pode haver reivindicações

---

36 Warner Jenkinson Co., Inc. V. Hilton Davis Chemical Co., certiorari to the United States Court Of Appeals For The Federal Circuit No. 95-728. Argued October 15, 1996, Decided March 3, 1997, encontrado em <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=95-728>

37 CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Matthew Bender, United States, 1992, p. 2-252, nota 93: E.g., Lemelson v. United States, 752 F.2d 1538, 551, 224 U.S.P.Q. 526,533 (Fed. Cir. 1985). “... each element of a claim is material and essential, and... in order for a court to find infringement, the patent owner must show the presence of every element or its substantial equivalent in the accused device”.

38 Vide nosso trabalho de 2006, BARBOSA, Denis Borges, e PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, Nulidade de reivindicações independentes. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes, publicado agora pela Revista da ABPI, no. 114, Set/out 2011, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>.

39 Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente. b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo; c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação,



que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes <sup>40</sup>.

No trabalho recém citado, assim explicamos:

Como se sabe se uma reivindicação é dependente?

Uma reivindicação é dependente se incluir todas as limitações da reivindicação principal <sup>41</sup>. Ou seja, se quem viola a reivindicação dependente estará violando necessariamente também a principal <sup>42</sup>.

Não haverá dependência se a segunda reivindicação incorporar algumas, mas não todas, limitações da primeira <sup>43</sup>. Nesse caso, a reivindicação terá de ser formulada como independente.

---

expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..." d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica; e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger; f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

<sup>40</sup> Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) indicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem; c) nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", ou similares; d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as reivindicações de dependência múltipla; e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

<sup>41</sup> [Nota do original] O Manual de Exame do US Patent and Trademark Office assim dispõe: MPEP § 608.01 (n) The test as to whether a claim is a proper dependent claim is that it shall include every limitation of the claim from which it depends (35 U.S.C. 112, fourth paragraph) or in other words that it shall not conceivably be infringed by anything which would not also infringe the basic claim. O Mesmo Manual, mas transcrevendo as regras para Depósito Internacional pelo Patent Cooperation Treaty (PCT) assim expressa: "1824 The Claims Article 6 The Claims 6.4. Dependent Claims (a) Any claim which includes all the features of one or more other claims (claim in dependent form, hereinafter referred to as "dependent claim") shall do so by a reference, if possible at the beginning, to the other claim or claims and shall then state the additional features claimed. (...) (b) Any dependent claim shall be construed as including all the limitations contained in the claim to which it refers or, if the dependent claim is a multiple dependent claim, all the limitations contained in the particular claim in relation to which it is considered."

<sup>42</sup> [Nota do original] Robert C. Faber, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, 5a. Ed., Practising Law Institute, 2005. "This is the "infringement test" to determine if a claim is dependent". Aparentemente, a idéia de que só se pode violar uma reivindicação principal foi questionada em obter dicta em Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 14 USPQ2d 1942.

<sup>43</sup> [Nota do original] Faber, op. cit. § 2:29 "Omission from a purported dependent claim of any element that had been included in the preceding claim makes the additional claim not a dependent claim. Thus, if a preceding claim has features A, B, and C, and a subsequent claim replaces feature C with feature D, so that the subsequent claim has features A, B and D, then the latter claim could not be a dependent claim,

No entanto, incorporando literalmente ou, como normalmente acontece, por referência, todos os elementos da reivindicação principal, a dependente pode ir além desta:

1. acrescentando um elemento novo à reivindicação principal, sem modificar-lhe o escopo;
2. descrevendo mais detalhadamente os elementos da reivindicação principal;
3. estabelecendo uma limitação suplementar aos elementos da reivindicação principal;
4. reunindo todas essas características <sup>44</sup>.

Assim, gravitando sempre em torno da reivindicação principal, a dependente tem sempre um alcance menos extenso do que aquela, sem poder suprimir-lhe quaisquer dos elementos<sup>45</sup>.

### Assim, infringindo-se a independente, infringem-se todas

Como precisa Ivan Ahlert <sup>46</sup>:

Uma patente terá, obrigatoriamente, ao menos uma reivindicação independente. Pode haver diversas reivindicações independentes, em especial para definir diferentes aspectos da invenção; por exemplo, uma ou mais reivindicações independentes para um processo e uma ou mais para uma máquina ou dispositivo capaz de realizar o processo. Conceitualmente falando, uma reivindicação independente define todas as características *essenciais*<sup>47</sup> de um invento ou modelo, de tal modo que, em princípio, para que se configure a infração de uma patente é necessário que o produto ou processo de um terceiro possua todas as características de ao menos uma das

---

but could only be written in the form of an independent claim. If the purported dependent claim could be written only as an independent claim, then the dependent claim would be unpatentable, or if in the patent, it would be invalid. For the fullest claim coverage of an invention, or if an invention includes several features whose inclusions are mutual-ly exclusive (you can include one without having to include the other), it is preferable to add an independent claim, rather than try to somehow provide coverage through a dependent claim only. The latter claim could not refer to or incorporate the previous claims”.

<sup>44</sup> [Nota do original] Farcer, op. cit. § 2:29.

<sup>45</sup> [Nota do original] Id. Eadem, Hence, a dependent claim is narrower in scope than the claim upon which it is dependent. A dependent claim cannot subtract an element from a claim on which it is dependent. You cannot claim "The device of claim 3, without the shaft connected between the motor and the gear/" To delete an element from one claim, a new claim is needed. That new claim may be an independent claim reciting all elements, but not reciting the element to be deleted. Alternatively, that new claim may be a dependent claim, not dependent upon the claim that had the element (shaft) which is to be deleted, but rather dependent upon an earlier claim which did not mention that deleted element, for example, one where no shaft had been mentioned. No Direito Brasileiro, notam Gabriel Di Biasi, Mario Sorensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes, A Propriedade Industrial, Forense, 2000, p. 67, “se a invenção estiver formulada em mais de uma reivindicação independente, as dependentes não devem exceder as limitações da características nas reivindicações a que se referem”. .” Do Manual de Exame Canadense: “Patent Rules Part Iii Applications Filed On Or After October 1, 1996 Claims 87. (3) Any dependent claim shall be understood as including all the limitations contained in the claim to which it refers or, if the dependent claim refers to more than one other claim, all the limitations contained in the particular claim or claims in relation to which it is considered.”

<sup>46</sup> Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial - Conceitos e Análise Comparativa (manuscrito)

<sup>47</sup> [Nota do Original] Vide Ato Normativo 127/97: 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente.

reivindicações independentes de uma patente. Em outras palavras, se uma dada característica é considerada essencial para que se configure a invenção – e por isso está definida na reivindicação independente – sua inexistência em um produto ou processo de terceiro *em tese* descaracteriza a infração.

Entenda-se: como a reivindicação independente é a mais abrangente, se houver infração nela, haverá em suas limitações, ou seja, nas reivindicações dependentes. Assim, a regra de ouro em matéria de infração é que se aponte qual a reivindicação *independente* que se acha violada. Se uma só dentre elas o é, há a infração.

### **Consequências da exclusividade circunscrita pelas reivindicações**

Uma vez que alguém cometa, sem autorização, um ato de produzir, usar, colocar à venda, vender (ou importar com estes propósitos) um produto objeto de patente, ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado, o titular da patente poderá obter do Judiciário a interdição imediata do ato infrator.

Note-se que não só o infrator estará sujeito às medidas de interdição, pois a lei também preceitua que “ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. (...). Ou seja, não só aqueles que prestem serviços que incidam nas proibições da patente, mas também aqueles – mesmo os que não infriam diretamente por seus atos a patente – podem ser impedidos de colaborar para que tal ocorra.

Igualmente, será possível suscitar as medidas penais pertinentes, correspondente aos crimes relativos à violação de patentes:

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patentado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos

no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

Ou seja, o titular da patente tem meios civis e penais de impedir que o objeto de uma patente seja utilizado por qualquer terceiro não autorizado. Em outras palavras, se uma patente cobre biunivocamente o objeto de uma licitação, só o titular da patente, e quem ele autorizar, pode prestar o objeto da licitação.